

Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 5. Mai 2006

Telefon: (0 89) 21 95 - 2807

Aktenzeichen: 10 2004 052 539.0-53

Anmelder/Inhaber: S.Adr.

Christian Zirkel

22. MAI 2006

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Siemens AG
Abhofach 9 im DPMA
80297 München

Ihr Zeichen: 2004P02303 DE01 HST/

CT IP\$ AM Mch P

rec. MAY 18 2006

IP time limit 18.09.06

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 8. November 2004

Eingabe vom

eingegangen am

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

4 Monat(en)

gewährt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigefügt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

- ☐ Werden die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagenen Änderungen ohne weitere Änderung vom Anmelder angenommen, ist den Reinschriften eine Erklärung beizufügen, dass die Reinschriften keine über die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagenen Änderungen hinausgehende Änderungen enthalten (§ 15 Absatz 4 PatV).
- ☐ In diesem Bescheid ist/sind folgende Entgegnung(en) erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):
- ☐ Mit den vorliegenden Unterlagen kann eine Patenterteilung nicht in Aussicht gestellt werden; es muss vielmehr mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.
Falls eine Äußerung in der Sache nicht beabsichtigt ist, wird eine formlose Mitteilung über den Erhalt des Bescheides erbeten.

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Dokumentenannahme
und Nachbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12

Hauptgebäude:
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht):
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon: (089) 2195-0
Telefax: (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:
Bundeskasse Weiden
BBk München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

P 2401.1
4.05

S-Bahnanschluss im
Münchner Verkehrs- und
Tarifverbund (MVV):



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude):
Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof):
S1 - S8 Haltestelle Isartor

Schwere-Reiter-Straße 37
Cincinnatistraße 64

next AVAILABLE COPY

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

B5 1) DE 101 54 169 A1

B12) EP 0 936 566 A2

B6 3) WO 01/48676 A1

B7 4) WO 03/069431 A2

I.

Mit Wirksamkeit vom 8. November 2004 wurde der Antrag auf Prüfung gemäß § 44 PatG gestellt. Der Prüfung liegen die ursprünglichen Unterlagen zu Grunde.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zu Grunde, „*ein verbessertes Verfahren zur Durchführung einer klinischen Studie anzugeben*“ (vgl. Anmeldungsunterlagen, Seite 3).

II.

Es ist einleitend festzustellen, dass seitens der Prüfungsstelle hinsichtlich der Patentfähigkeit Bedenken im Hinblick auf die Nacharbeitbarkeit und den technischen Charakter des beanspruchten „*Verfahren zur Durchführung einer klinischen Studie*“ bestehen:

II.1 Ausführbarkeit und Nacharbeitbarkeit

Der vorliegende Hauptanspruch des Patentbegehrens verbleibt in einer Reihe von wesentlichen Merkmalen aufgabenhaft. Die daraus resultierenden Unklarheiten stellen dabei die Ausführbarkeit und Nacharbeitbarkeit der beanspruchten Lehre in Frage:

So beschreibt das beanspruchte Verfahren zwar was ein Kollaborationssystem leisten soll, eine konkrete Lehre zum Handeln, welche dem Fachmann eine nacharbeitbare Anleitung zur Realisierung eines solchen Systems geben würde, folgt aus dem Patentbegehren aber nicht:

Dabei definiert das vorliegende Patentbegehren beispielsweise

- „Kollaboration“ als „*jegliche Form von Zusammenarbeit*“, „*also schriftlicher oder mündlicher Meinungs Austausch, Abstimmungen, Austausch oder Mitteilung von Wissen, Erkenntnissen, Meinungen*“,

- „Ereignisse“ stellen jedes beliebige Geschehen (geplant oder ungeplant) dar, das eine *„Zusammenarbeit, Abstimmung, einen fachlichen Austausch o.ä.“* erfordert,
- als „Kommunikationsplattform“ dienen *„ein Konferenzort, Telefon-, E-Mail-, Faxverbindungen, Bildkonferenzen oder Schriftverkehr, jeweils alleine oder in Kombination miteinander“*, und
- „Informationskanal“ ist schließlich jegliche Kommunikationsverbindung.

Allein auf Grund der allgemeinen Definitionen, die beispielsweise auch jegliche verbale Kommunikation zwischen Menschen einschließt, verbleibt bereits unklar, was konkret im beanspruchten Verfahren unter Schutz gestellt werden soll und worin dabei die Lösung einer konkreten technischen Aufgabe liegt.

Darüber hinaus geht aus dem Patentbegehren auch nicht hervor, wie das Kollaborationssystem in die Lage versetzt wird,

- „Ereignisse“ zu erfassen und zu erkennen,
- die verschiedenen Arten der Kommunikation zu erfassen, und
- die verschiedenen Arten der Kommunikation auszuwerten und auf andere Kommunikationswege zu übertragen

Gerade in diesem Zusammenhang ist nicht erkennbar, welche Verfahrensschritte automatisch und ohne eine Zwischenschaltung menschlicher Entscheidungen ablaufen (z.B. beim Eingang schriftlicher Kommunikation oder einer mündlichen Mitteilung) - und wie dies gerade im Hinblick auf die unterschiedlichen Kommunikationsformen und Kommunikationswege technisch erreicht werden soll.

In den genannten Punkten beschränkt sich das Patentbegehren darauf zu beschreiben, dass das System dazu in der Lage sei, wie dies aber – technisch – realisiert werden soll, verbleibt unklar. Auch die weiteren Unterlagen geben darüber keinen Aufschluss. Das Patentbegehren beschränkt sich somit auf die allgemeine Beschreibung einer Kommunikationsplattform, ohne eine praktische und technische Lehre zum Handeln zu beinhalten, die dem Fachmann eine Realisierung eines solchen Verfahrens für eine Kommunikations- bzw. Kollaborationsplattform ermöglichen würde.

Die genannten Unklarheiten stellen daher – insbesondere auch im Hinblick auf die Folgen für die Rechtssicherheit – die Patentierbarkeit des Hauptanspruchs in Frage, da wesentliche Merkmale und Eigenschaften des Anmeldungsgegenstands im Unklaren verbleiben. Das Patentbegehren erfüllt hierbei offenbar nicht die Anforderungen der geltenden Patentverordnung (PatV) §9 Abs.(4) hinsichtlich der Angabe der wesentlichen Merkmale im Hauptan-

spruch und einer deutlichen und vollständigen Offenbarung gemäß §34 Abs.(4) Patentgesetz.

Anspruch 1 ist daher bereits aus diesem Grund in der vorliegenden Form nicht gewährbar. Nach Wegfall des Anspruchs 1 fallen formal auch die auf diesen rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11.

II.2 Technischer Charakter

Wie bereits einleitend angemerkt, bestehen zudem seitens der Prüfungsstelle Bedenken hinsichtlich des technischen Charakters des beanspruchten Verfahrens.

Hierzu ist einleitend festzustellen, dass weder die Verbesserung eines Verfahrens zur Durchführung klinischer Studien, noch das aus Anspruch 1 folgende zur Verfügung stellen einer Kommunikationsplattform eine konkrete technische Problemstellung im Sinne der Entscheidung „Suche fehlerhafter Zeichenketten“ des Bundesgerichtshofs (X ZB 16/00 vom 17.10.2001) beschreiben, nach der die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre „der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen“ müssen.

Gerade auf Grund der unter II.1 beschriebenen Unklarheiten lässt sich eine solche konkrete Aufgabenstellung auch nicht aus dem beanspruchten Verfahren ableiten, da nicht erkennbar ist

- welche Verfahrensschritte dabei automatisch ablaufen, und
- wie eben diese automatischen Abläufe tatsächlich technisch realisiert sind.

Es ist zwar festzustellen, dass zur Ausführung des beanspruchten Verfahrens offenbar auch technische Mittel (Datenverarbeitungs- und Kommunikationseinrichtungen) genutzt werden. Dies allein ist jedoch ebenfalls nicht ausreichend, die Patentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen. Hierzu sei auf die Entscheidung „Rentabilitätsermittlung“ des Bundesgerichtshof (X ZB 34/03 vom 19.10.2004) verwiesen. Darin hat der BGH ausgeführt, dass ein Verfahren „nicht schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patentschutz zugänglich“ sei. Vielmehr müsse die beanspruchte Lehre „Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln“ dienen.

Unter dieser Einschränkung sind zwar durchaus im Rahmen des Hauptanspruchs im Bereich der Kommunikation und des Informationsaustauschs konkret zu lösende technische Probleme vorstellbar. Da sich die Anmeldung aber bei der Kollaboration auf jegliche Zusammenarbeit bezieht und ein „Ereignis“ alle beliebigen – und damit insbesondere auch alle nicht-

technischen – Kommunikationsmöglichkeiten einschließt (vgl. beispielsweise Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4, zweiter Absatz), darüber hinaus aber im Hauptanspruch auch keine konkreten technischen Mittel angesprochen werden, kann Anspruch 1 nicht die Anforderungen der genannten BGH-Entscheidungen erfüllen.

Als weiteres Beispiel sei ergänzend darauf hingewiesen, dass aus den vorliegenden Unterlagen dabei weder eine technische Bedeutung eines „Ereignisses“ zu entnehmen ist, noch wie das „Kollaborationssystem“ technisch dazu in der Lage ist, solche Ereignisse zu erkennen und zu erfassen. Auch eine Person, die „Studienverantwortliche“ beispielsweise telefonisch oder per Notizzettel über einen Briefeingang (als „Ereignis“) informiert, wäre Teil des beanspruchten Verfahrens, ohne dass damit ein technischer Vorgang beschrieben würde. Schließlich folgt auch aus der „Kollaboration“ selbst - als allgemeinem Informationsaustausch zwischen Personen - keine technische Bedeutung oder technische Wirkung. Damit beschreibt aber der geltende Hauptanspruch ein abstraktes Kommunikationskonzept (bzw. Kollaborationskonzept) ohne konkreten technischen Bezug – weder hinsichtlich einer konkreten technischen Aufgabenstellung, noch hinsichtlich konkreter technischer Mittel zu deren Lösung.

Das Verfahren gemäß Anspruch 1 stellt damit aber in seiner vorliegenden Form keine Erfindung auf dem Gebiet der Technik im Sinne des Patentrechts dar und ist daher auch aus diesem Grund nicht gewährbar.

III.

III.1 Allgemeine Anmerkungen

So weit erkennbar, beschreibt das beanspruchte Verfahren eine „Groupware“ bzw. „Workflow-Management“- Lösung, bei der verschiedene Kommunikationsmittel integriert und Termine bzw. Arbeitsergebnisse überwacht werden sollen. Allgemein ist anzumerken, dass es dabei aus technischer Sicht unerheblich ist, zu welchem Zweck ein solches System zum Einsatz kommt und welche Informationsinhalte kommuniziert werden. Ein technischer Zusammenhang hinsichtlich der Kommunikationsinhalte besteht allenfalls zwischen den Kommunikationsmitteln und den damit übermittelbaren Arten der Information.

Überlegungen zu Beteiligten, Terminen oder Regeln („operating procedures“) stellen dabei auch im vorliegenden Fall keine technischen Merkmale dar, da diese – so weit erkennbar – allein auf Fragen der Durchführung einer klinischen Studie betreffen und sich allenfalls auf einen gebräuchlichen Einsatz von Datenverarbeitungsmitteln (z.B. zur Terminüberwachung)

beziehen. Eine konkrete technische Umsetzung geht aber auch hierbei aus dem vorliegenden Patentbegehren nicht hervor.

III.2 Ermittelte Druckschriften

Aufgrund der Unklarheiten konnte eine abschließende Recherche bislang nicht durchgeführt werden. Rein informativ wird daher zunächst auf den eingangs genannten Stand der Technik verwiesen, der sich – soweit erkennbar – auf zumindest thematisch vergleichbare Gegenstände bezieht.

Dabei betrifft Druckschrift 1) allgemein eine Kommunikationsplattform zur Zusammenarbeit von Teammitgliedern, Druckschriften 2) und 4) beschreiben allgemein die rechnerunterstützte Durchführung medizinischer Studien, und Druckschrift 3) setzt sich unter anderem mit dem Informationsaustausch im medizinischen Bereich auseinander.

Ein näheres Eingehen auf den betreffenden Stand der Technik erscheint aber erst sachdienlich, wenn Klarheit über den konkret beanspruchten Gegenstand herrscht.

IV.

Auch die übrigen beschriebenen Ausbildungen des beanspruchten Verfahrens können eine erfinderische Tätigkeit auf technischem Gebiet im Sinne der Lösung einer konkreten technischen Problemstellung mit technischen Mitteln nicht begründen. Zudem weisen auch die Unteransprüche Unklarheiten hinsichtlich des konkret beanspruchten Gegenstandes auf. Da laut Beschreibung für jedes Ereignis *„eine klare und fest Vorgehensweise ermittelt und durchgeführt werden“* kann, verbleibt beispielsweise unklar, wie dies für unvorhersehbare Ereignisse erfolgen soll, die auf Grund der Unvorhersehbarkeit eigentlich auch nicht beschreibbar sein dürften (abgesehen von einer „Default“-Reaktion, die sich in ihrer Realisierung technisch aber kaum von anderen Reaktionen des Kollaborationssystems unterscheiden dürfte). Auch bezieht sich beispielsweise der Begriff „Informationskanal“ wiederum auf jegliche Kommunikation (auch verbal, Post usw.), hat also keine konkrete technische Bedeutung. Die Protokollierung und Archivierung – zumindest elektronischer Form – ist gerade in „Groupware“-Systemen (beispielsweise Lotus Notes) ein übliches Merkmal. Schließlich trifft auch hierzu das Patentbegehren wiederum keine Aussage zu einer konkreten technischen Problemlösung und Realisierung, sondern beschränkt sich allein auf die Aufzählung solcher Verfahrensschritte.

Daher kann bei dieser Sachlage der Anmeldung kein Erfolg in Aussicht gestellt werden.

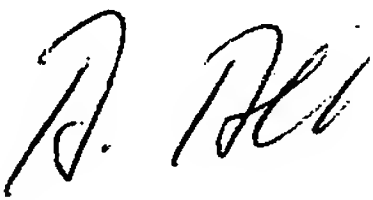
Bei Aufrechterhaltung der Anmeldung wäre aufzuzeigen,

- worin im beanspruchten Gegenstand eine konkrete technische Lösung eines technischen Problems im Sinne der zitierten Rechtsprechung des BGH begründet liegt, und
- ein klargestelltes Patentbegehren einzureichen, das in seinem Hauptanspruch die erfindungswesentlichen Merkmale im Sinne einer vollständigen und technischen Lösung einer solchen technischen Problemstellung enthält.

Bei im wesentlichen unveränderter Aufrechterhaltung des Patentbegehrens muss mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

Falls eine Äußerung in der Sache nicht beabsichtigt ist, wird eine formlose Mitteilung über den Erhalt des Bescheides erbeten.

Prüfungsstelle für Klasse G06Q



Dipl.-Ing. Altvater

Hausruf 3723

Anlagen: Ablichtung von vier Entgegenhaltungen.

THIS PAGE BLANK (USPTO)